



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce **Duracell Batteries BVBA**, se sídlem Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgické království, zastoupeného JUDr. Davidem Štrosem, advokátem se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1, proti žalovanému **EI NIÑO BEVERAGES, a.s.**, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 27950395, zastoupenému Mgr. Vladimírem Trnavským, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 6/5, 733 01 Karviná - Fryštát, o ochranu práv z ochranných známek a proti jednání nekalé soutěže, k odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2009 č.j. 19 Cm 153/2008-434, ve znění doplňujícího usnesení téhož soudu ze dne 23. listopadu 2009 č.j. 19 Cm 153/2008-444,

t a k t o :

Rozsudek soudu prvního stupně ve znění doplňujícího usnesení se ve výrocích II. až VI. **potvrzuje.**

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám advokáta JUDr. Davida Štrose na náhradu nákladů odvolacího řízení 9.360,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému poskytnout žalobci tam dále popsané informace o původu a distribučních sítích výrobků – energetických nápojů s označením Duracell (výrok I.), dále pak uložil žalovanému povinnost zdržet se při svých obchodních aktivitách užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji na území všech členských států Evropského společenství (výrok II.), uložil žalovanému povinnost zdržet se výroby, distribuce a prodeje energetických nápojů pod označením Duracell na území všech členských států Evropského společenství (výrok III.), uložil žalovanému povinnost zdržet se uvádění na trh energetických nápojů v plechovkách válcovitého tvaru o výšce od 12,5 cm do 14 cm a šířce od 4,5 cm do 5,5 cm, při užití kombinace černé a měděné barvy, kdy měděná barva je umístěna nad barvou černou a kdy výška části měděné barvy je od 3,5 cm do 5,5 cm, na území všech členských států Evropského společenství (výrok IV.). Soud rozhodl dále výrokem V. tak, žalobce má právo zveřejnit rozsudek v rozsahu jeho záhlaví a výroku na náklady žalovaného, a to vždy jedenkrát v deníku Hospodářské noviny, v deníku MF Dnes a v časopisu Týden, v každé z uvedených tiskovin v rozsahu jedné poloviny jedné tiskové strany, s tím, že náklad na jedno takové uveřejnění nesmí přesáhnout částku 150.000,- Kč včetně DPH; o nákladech řízení soud prvního stupně rozhodl výrokem VI. rozsudku tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na jejich náhradu 32.132 Kč. Doplňujícím usnesením ještě soud připojeným výrokem VII. uložil žalobci povinnost uhradit soudní poplatek na účet soudu ve výši 2.000,- Kč.

Soud prvního stupně vyšel přitom ze žaloby, v níž žalobce uplatnil uvedené nároky, k jejichž odůvodnění tvrdil, že vyrábí a celosvětově distribuuje mj. baterie pod označením DURACELL, jež se od r. 1992 dováží do ČR a zde distribuují prostřednictvím společnosti The Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o. Jak žalobce uvedl, díky své kvalitě, tvaru a jedinečné kombinaci barev, jež je chráněna i prostřednictvím ochranných známek, patří baterie DURACELL mezi všeobecně známé a nejvíce prodávané výrobky na trhu (mezi léty 1999 až 2006 jich bylo prodáno za cca 0,5 miliardy Kč). Samo označení DURACELL je označením fantazijním, vzniklým v r. 1964, od té doby je chráněno především pro baterie a další podobné výrobky ve třídě 9 řadou ochranných známek, jako nejstarší ochrannou známkou z r. 1964 v USA, od r. 1965 pak v evropských zemích, v rámci Evropské unie byla zapsána již s prioritou od 1.4.1996 komunitární slovní ochranná známka DURACELL č. 64527, v ČR byla zapsána národní slovní ochranná známka s právem přednosti od r. 1981 (č. 165114). Označení DURACELL je vedle toho součástí obchodní firmy žalobce (jako belgické společnosti) od r. 1980 a je tak chráněno i prostřednictvím Pařížské unijní úmluvy. Tvar a podoba baterií žalobce, založená na kombinaci měděné a černé barvy, je předmětem ochrany rovněž řady ochranných známek, jako např. prostorovými ochrannými známkami ES č. 146704, 146670, národní prostorovou ochrannou známkou č. 254733. Podle žalobce rozsah užívání ochranných známek po celém světě i v České republice a jejich známost a vnímání průměrnými spotřebiteli odůvodňují závěr, že jde v případě jeho ochranných známek slovních a prostorových o ochranné známky v České republice všeobecně známé, požívající vynikající pověsti a dobrého jména. Toto ostatně konstatoval již Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí z r. 1998 ohledně výmazu ochranné známky DURACELL č. 185527, náležející třetí osobě. Jak dále uvedl, žalovaný v r. 2008 započal s distribucí energetického nápoje s označením DURACELL v plechovkách, jež jsou zjevně podobné bateriím žalobce, přičemž k vytvoření úplné asociace použil zcela identické označení v identickém stylu, barevné kombinaci, doplněné navíc symbolem „+“, užívaným často u baterií. Podle žalobce jde o zcela zřejmé porušení jeho práv k označení a designu jeho výrobků, jejichž známost a dobrou pověst žalobce buduje po řadu desetiletí, jakož i o porušení

pravidel řádné hospodářské soutěže. Své nároky pak žalobce (vedle návrhu na vydání předběžného opatření) uplatnil s odkazem na úpravu práv vlastníka ochranné známky a osoby dotčené jednáním nekalé soutěže, jakož i na judikaturu v obdobných věcech. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, neboť při volbě podoby svého výrobku - energetického nápoje – postupoval zcela legálně, název DURACELL a podoba obalu jeho nápoje ostatně odpovídá označení, jak jsou zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka slovní a kombinovaná, přičemž žalobce proti tomu žádné námitky nevzněl. Vzhledem k tomu, že ochranné známky žalobce nelze dle žalovaného považovat za ochranné známky s dobrým jménem v ČR, nijak nezasahuje do práv žalobce, nehledě k tomu, že grafické provedení obalu nápoje jím užitě lze považovat za obvyklé. Oba účastníci nejsou soutěžiteli – oba se pohybují na zcela odlišném trhu a nemůže proto dojít ani k žádným záměnám výrobků.

V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně popsal tvrzení žalobce, obranu žalovaného, skutková zjištění, učiněná z provedených důkazů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Z provedených důkazů, jež tam vyjmenovává, vzal za prokázaná tvrzení žalobce o jeho ochranných známkách slovních i prostorových, o znění jeho obchodní firmy, o dlouhodobosti propagace a realizaci dodávek baterií žalobce, o provedení jeho výrobků, dále pak o podobě výrobku – energetického nápoje - žalovaného a jeho prodeji, s tím, že k němu dochází i na území dalších zemí Evropské unie, o zapsaných ochranných známkách č. 292152 a 288416 společnosti EL NIÑO, a.s. (v mezidobí prohlášených pravomocně za neplatné) a společnosti KAUF LAND č. 288322, jež dle žalovaného chrání obal jeho výrobku. K uplatněným nárokům žalobce jako vlastníka ochranných známek soud prvního stupně předně vzal za prokázané, že jde o ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. c/ zákona o ochranných známkách – v tomto poukázal na dlouhodobost užívání a masivnost propagace předmětu ochrany těchto ochranných známek (označení DURACELL a podoby výrobků), jež je spojeno i se známostí a dlouhodobostí prodeje výrobků žalobce. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v případě označení DURACELL a provedení obalu výrobku žalovaného se jedná o shodu s chráněným označením žalobce dle jeho národních ochranných známek č. 165114, 254733, shodně i podle komunitárních ochranných známek č. 64527, 146670, přičemž žalovaný tak nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména uvedených ochranných známek s dobrým jménem. Jak soud doplnil, nepoctivost spatřuje v tom, že si žalovaný zvolil pro svůj výrobek tvar, provedení a označení shodné jako u výrobku žalobce, aby vyvolal asociaci s kvalitním výrobkem žalobce, navázal na část reklamního sloganu s ním spojenou, že „dlouho vydrží“ a tuto evokoval jako účinek svého energetického nápoje. Tím žalovaný získává neoprávněnou výhodu, kterou by jinak nedosáhl. K uplatněným nárokům z nekalé soutěže soud prvního stupně předně dovodil soutěžní vztah účastníků, neboť žalobci je vlastní zájem prosadit se se svými výrobky i na českém trhu, jehož se nepochybně tedy účastní (a zde i jednáním žalovaného mu přímo může újma vzniknout), a vzhledem ke splnění i dalších podmínek generální klauzule nekalé soutěže § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a rovněž předpokladů naplnění zvláštních skutkových podstat § 45 a § 47 obchodního zákoníku vzal za prokázané, že žalovaný jednal nekalosoutěžně. Dále se soud zabýval jednotlivými uplatněnými nároky žalobce, přičemž neshledal důvodnost uplatněného nároku na poskytnutí informací podle § 3 zákona č. 221/2006 Sb., v tomto rozsahu proto žalobu zamítl. V dalším pak se soud prvního stupně podrobněji zabýval požadavkem žalobce na zveřejnění rozsudku na náklady žalovaného (§ 4 odst. 5 zákona č. 221/2006 Sb.) a toto právo žalobci přiznal za podmínek, jak uvedl ve výroku V. rozsudku, rovněž podrobněji se zabýval územním dopadem svého rozhodnutí, v němž připomenul, že ohledně práv z ochranných známek Společenství rozhoduje jako soud Společenství podle čl. 97 a čl. 92 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009

o ochranné známce Společenství. Pokud pak v řízení bylo prokázáno závadné jednání v dalších zemích Evropské unie, pak bylo na místě uložit povinnosti žalovanému závadného jednání se v budoucnu zdržet na celém území Evropské unie; soud v závěru ještě odůvodnil výrok o nákladech řízení úspěchem žalobce v řízení (§ 142 odst. 1 občanského soudního řádu).

Rozsudek ve vyhovujících výrocích a souvisejícím výroku o nákladech řízení napadl odvoláním žalovaný, s tím, že rozsudek považuje za věcně nesprávný. Z hlediska porušování práv žalobce k ochranným známkám zdůraznil, že ochranné známky žalobce jsou zapsány pro baterie, jež se mohou vyskytovat pouze ve standardních typech a rozměrech, výrobky žalovaného, jež rovněž využívaly zapsané ochranné známky společnosti EL NIÑO, a.s., pak jsou určeny pro zcela jiného spotřebitele a jsou nabízeny ve zcela jiných odděleních obchodů a jejich nabídka se nestřetává. Poukázal dále na rozdíly obalu svého výrobku od ochranné známky s tím, že nelze dovozovat jakoukoli shodu či asociace k ochranným známkám žalobce, přičemž se soud – i vzhledem ke snížení výdajů žalobce na reklamu v poslední 10 letech – nedostatečně vypořádal s otázkou, zda jde o ochranné známky s dobrým jménem a pokud pak vychází z toho, že výrobky žalobce jsou kvalitním výrobkem, a proto se žalovaný snaží volbou obalu vyvolat k němu asociaci, jde o závěr učiněný bez opory v důkazech, a proto nepřezkoumatelný. Soud prvního stupně se rovněž nepřidržel komunitární judikatury ohledně stávajícího průměrného spotřebitele jako spotřebitele poučeného, jemuž nebude dělat žádné obtíže výrobky účastníků rozlišit. Žalovaný z hlediska odpovědnosti za jednání nekalé soutěže poukázal na znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku s tím, že nelze mezi účastníky dovodit vztah hospodářské soutěže, pak nejde ani o nekalou soutěž. K uplatněným nárokům podle zákona č. 221/2006 Sb. na poskytnutí informací a na zveřejnění rozsudku odvolatel uvedl, že průmyslové právo žalobce neporušil, pak žalobci ovšem ani uvedené nároky nepřisluší. Žalovaný, který zdůraznil i svou dobrou víru v platnost ochranných známek, jež využíval pro název a podobu svého nápoje, v závěru ještě namítl, že soud prvního stupně pominul, že správní rozhodnutí o neplatnosti těchto ochranných známek byla napadena správní žalobou, o níž nebylo dosud rozhodnuto a navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Své odvolání ještě žalovaný doplnil o právní stanovisko prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., jehož obsah učinil součástí své právní argumentace, v němž se zpracovatel vyjadřuje k vývoji sporu, k průběhu zápisného řízení ochranných známek společnosti EL NIÑO, a.s., a k počínání sporných stran, rovněž pak i k posouzení věci z hlediska nekalé soutěže.

K odvolání žalovaného včetně předaného stanoviska prof. Hajna, DrSc., se při jednání vyjádřil žalobce s tím, že důvodnost argumentace žalovaného v celém rozsahu odmítl a vzhledem k prokázanému závadnému jednání žalovaného, jímž došlo jak k porušení práv žalobce z ochranných známek, tak i k jednání nekalé soutěže, navrhl, aby odvolací soud rozsudek v rozsahu napadeném odvoláním jako věcně správný potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. občanského soudního řádu – zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu (jeho výrocích II. až VI.) a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné.

Je třeba předně uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí k dispozici skutková zjištění v potřebném rozsahu, odvolací soud z nich také vycházel a pro stručnost na ně, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného rozsudku,

odkazuje a již zde lze uvést, že se odvolací soud ztotožnil i s výsledným právním hodnocením a konečným závěrem, přijatým soudem prvního stupně.

Předmětem sporu je (zkráceně) uplatněný a soudem prvního stupně přiznaný nárok žalobce na uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji, jakož i výroby a prodeje takto označeného energetického nápoje, resp. energetického nápoje v plechovkách v žalobě popsaných, na území všech členských států Evropského společenství, s tím, že žalobce má právo zveřejnit rozsudek způsobem v rozsudku popsaným. Nároky žalobce tvrdí jako nároky z jednání nekalé soutěže, tedy dle § 44 a § 53 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“) a dále jako nároky z porušení práv z ochranných známek podle § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) a § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

Je nesporné, že žalobce je vlastníkem národních ochranných známek č. 165114 (slovní ochranná známka DURACELL s právem priority od 2.7.1981), č. 254733 (prostorová



barevná ochranná známka s právem priority od 11.11.2002) v této podobě, dále i komunitárních ochranných známek č. 64527 (slovní ochranná známka DURACELL s právem přednosti od 1.4.1996), č. 146670 (barevná prostorová ochranná známka s právem



přednosti od 1.4.1996) v podobě, jimiž je chráněno, jak patrně, samo označení DURACELL, jež je navíc i součástí dlouhodobě užívané obchodní firmy žalobce, tak podoba baterií žalobce, využívající spojení barev černé a měděné. Baterie žalobce dodává



na trh například v tomto balení. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný distribuoval na trh v ČR posléze i v dalších zemích Evropské unie energetický nápoj v obalu



(plechovce) této podoby. Pokud pak poukazoval na skutečnost, že užívá označení a obal v souladu se zapsanými ochrannými známkami třetích osob, pak tyto ochranné známky byly v průběhu řízení prohlášeny za neplatné (a z těchto pravomocných rozhodnutí ve smyslu ust. § 135 odst. 2 o.s.ř. i soud vycházel a je nerozhodné, že jsou napadena tato rozhodnutí správními žalobami).

Podle § 8 odst. 1 a 2 písm. c/ ZOZ - shodně dle čl. 9 odst. 1 písm. c/ Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (konsolidované znění) - má vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známkou ve spojení s výrobky a službami, pro něž

je zapsána, užívat a nikdo další bez jeho souhlasu - vyjma tam uvedených případů - nesmí užívat v obchodním styku (k tomu viz odstavec 3 ust. § 8 ZOZ), jímž je i nabídka výrobků pod tímto označením, označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Jak tradičně platí (srovnej např. rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 16.10.2009 sp.zn. O-446788, jímž soud prvního stupně prováděl dokazování, ale např. i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 21/2011 z 27. října 2011 či sp.zn. 1 As 28/2006 z 26. 10. 2006, dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Známkou s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a kolidujícím označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou (jak též rozsudek ESD Adidas-Salomon, C-408/01). Ohledně obecného vymezení dalších podmínek aplikace § 8 odst. 2 písm. c/ ZOZ, tj. pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky, pak lze dovodit (jak např. v rozhodnutí L'Oréal SA, C-487/07, body 38 - 41), že pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztržení identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pocitovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takového újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky. Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné kořistění jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.

Pro úplnost je třeba ještě k návaznosti na úpravu Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství doplnit, že jeho článek 9 odst. 1 písm. c) je vykládán v tom smyslu, že k získání ochrany stanovené tímto ustanovením musí ochrannou známku Společenství znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části území Evropského společenství, přičemž zpravidla již území dotčeného členského státu představuje onu podstatnou část území Společenství (tak např. rozsudek ESD ve věci PAGO Int. GmbH, C 301-07).

Shodně se soudem prvního stupně i soud odvolací má za to, že žalobce v řízení prokázal dobré jméno označení DURACELL a dobré jméno chráněné podoby uvedených prostorových ochranných známek. Tento závěr se opírá o zjištění, jež soud prvního stupně učinil ze závěrů rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 16.10.2009 sp.zn. O-446788, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí ÚPV o prohlášení ochranné známky č. 292152 za neplatnou, a dalšího rozhodnutí předsedy ÚPV z téhož dne sp.zn. O-440567 ohledně prohlášení ochranné známky č. 288416 za neplatnou (v obou případech včetně skutečností, z nichž správní orgán dovodil dobré jméno ochranných známek žalobce), jakož i z údajů o známosti označení žalobce dle Media monitoringu, žalobcem předloženého. Obal výrobku žalovaného převzetím názvu, typické podoby, barevné kombinace, navíc s doplněním o označení +, jednoznačně i podle názoru odvolacího soudu vyvolává asociaci s uvedenými ochrannými známkami žalobce. Výrobky účastníků (baterie a nápoje) spotřebitelská veřejnost sice nezamění, avšak v dojmu z nich si vytvoří spojení, souvislosti (k tomu srovnej již shora uváděné rozsudky ESD v případech C-408/01 či C-487/07). Žalovaný na dobré jméno ochranných známek žalobce navazuje, svým obalem odkazuje a pro svůj výrobek – energetický nápoj je využívá, tj. aniž by jakkoli se na jejich proslulosti nějak podílel, využívá je pro sebe a tedy z nich nepoctivě těží. Jednáním žalovaného vzniká újma na ochranných známkách žalobce, jejichž rozlišovací způsobilost se tím snižuje a tyto známky se rozměňují, neboť jak jejich slovní vyjádření, tak i charakteristickou podobu (barevnou kombinaci) veřejnost si spojí napříště nejenom s výrobky žalobce (bateriemi), ale i s dalšími výrobky – nyní nápojem žalovaného. Vedle toho je zde jednoznačné parazitování výrobků žalovaného na dobrém jméně ochranných známek žalobce - žalovaný pozornost veřejnosti upoutává na svůj výrobek jeho převzatým názvem a podobou plechovky (jako baterie), kvalitu a proslulost pro žalobce chráněných označení, vtělených do jeho výrobků, se snaží takto přenést na tyto své výrobky, spojit je s nimi. Jde o jednání ve vztahu k žalobci zcela protiprávní a „nepoctivé“, žalovaný se nijak o uvedené dobré jméno označení žalobce nezasloužil, na nákladech žalobce s jejich propagací se nijak nepodílel, pouze se snaží pro sebe je využít. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud uzavřel, že žalovaný svým jednáním porušil práva žalobce z jeho ochranných známek (práva jejich vlastníka) a žalobce uplatnil své nároky na zdržení se tohoto jednání, jak vymezeno ve výrocích rozsudku soudu prvního stupně II. až IV. a zveřejnění rozsudku (způsobem, jak popsán ve výroku V. rozsudku) dle § 4 již shora uvedeného zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, oprávněně. Jestliže pak soud prvního stupně v této věci zároveň rozhodoval jako soud Společenství dle čl. 96 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, § 6 odst. písm. b/ zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, byl oprávněn i výslovně rozšířit stanovený zákaz užívání kolidujícího označení a podoby obalů výrobků žalovaného, jimiž došlo k porušení ochranných známek Společenství, s odvoláním na výše uvedené závěry na celé území Evropské unie.

Shora uvedené nároky žalobce tvrdil i jako nároky z jednání nekalé soutěže dle § 53 ObchZ. Z hlediska posouzení jednání žalovaného z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže /přičemž nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 ObchZ je jednání v hospodářské soutěži *nebo v hospodářském styku*, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům, *nebo dalším zákazníkům* (odlišeno doplnění generální klauzule po poslední zákonné úpravě k 1.7.2010, jež je však pro tuto věc bez významu)/, má odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně za to, že podmínky, stanovené v uvedeném ustanovení generální klauzule, jsou zde splněny, a to i v podmínce soutěžního vztahu účastníků. Lze zde připomenout z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 1345/2009 ze dne 28.05.2010, že podmínka jednání v hospodářské soutěži nežadá vzájemné jednání soutěžitelů na společné části trhu - *Rozhodující není místo, kde se podnikání uskutečňuje, a charakter podnikání soutěžitelů, nýbrž skutečnost, zda jednání jednoho soutěžitele zasahuje do sféry činnosti soutěžitele druhého.* – a v tomto rozhodnutí citované

stanovisko odborné literatury, že „pojem jednání v hospodářské soutěži není vymezen pomocí vztahu ke konkrétní osobě. Je proto rozhodující povaha chování, jeho souvislosti, nikoli otázka, zda jde o jednání v konkrétním vztahu k druhému soutěžiteli. /Pelikánová I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. část. § 1 - 55. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2003, str. 418 – 421/.

Žalovaný název a podobu obalů svých výrobků, jimiž převzal označení a podobu ochranných známek (a výrobků) žalobce, zvolil zcela jednoznačně v souvislosti s prosazením se na trhu daných výrobků v rámci hospodářské soutěže, rovněž hospodářským zájmem žalobce je prosazení jeho výrobků na trhu spolu s ochranou jejich názvu a podoby obalů. Je tak třeba shrnout, že pokud žalovaný užívá pro své výrobky – jak shora prokázáno – chráněné označení a podobu výrobků žalobce - pak toto jednání žalovaného jednoznačně zasahuje do sféry činnosti žalobce. Odvolací soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že dochází-li bez souhlasu žalobce k napodobování názvu a podoby jeho výrobků (soutěžních výkonů) žalovaným k jeho vlastní nabídce výrobků (soutěžních výkonů), a tedy k prosazení se na trhu, je takto vymezené jednání žalovaného jednáním v hospodářské soutěži. Zároveň pak takové jednání, spočívající v napodobení a přebírání soutěžních výkonů žalobce bez jeho souhlasu, je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, a pokud pak – jak uvedeno i shora - je tím navozen u veřejnosti, jež se s nabídkou žalovaného setkává – dojem o spojení a návaznosti s ochrannými známkami a výrobky žalobce, ač zde žádné není, jde o jednání, jež je způsobilé žalobci přivodit újmu při jeho soutěžních výkonech, nehledě k újmě na jeho ochranné známce, jak shora již rozvedeno. V této souvislosti je třeba připomenout, že neoprávněné užívání ochranných známek žalobce je samo o sobě již jednáním porušujícím dobré mravy soutěže s možnou újmu žalobce, spočívající v rozmělnění jeho ochranných známek. Odvolací soud uzavřel, že tvrzené jednání žalovaného naplňuje všechny podmínky jednání nekalé soutěže podle generální klauzule § 44 odst. 1 ObchZ. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání žalovaného je rovněž parazitní soutěží dle 48 ObchZ, neboť příznačnost označení DURACELL včetně podoby výrobků, jež žalobce u tuzemské veřejnosti prosadil, žalovaný protiprávně využil v prospěch svůj, svých soutěžních výkonů. Právem tedy žalobce uplatnil na žalovaném své nároky podle § 53 ObchZ na zdržení se tohoto jednání v budoucnu a na zveřejnění rozsudku podle § 155 odst. 4 o.s.ř.

Odvolací soud z uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalobce v řízení své nároky (jež jsou předmětem odvolacího řízení) z nekalé soutěže podle § 53 ObchZ a z práv vlastníka ochranných známek podle § 4 zákona č. 221/2006 Sb. prokázal, proto pokud soud prvního stupně žalobě v daném rozsahu vyhověl, pak odvolací soud napadené výroky II. až V. rozsudku soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil, rovněž tak i výrok VI. o nákladech řízení, který odpovídá výsledku řízení u soudu prvního stupně a právní úpravě paušálních odměn advokátů za řízení a advokátnímu tarifu.

Podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, 142 odst. 1 o.s.ř.) a podle § 137 o.s.ř. bylo rozhodnuto i o nákladech odvolacího řízení a v tomto řízení úspěšnému žalobci byla přiznána podle § 6 odst. 1 písm. b/ a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění a podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu – vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění - náhrada těchto nákladů v částce 9.360,- Kč, sestávající z poloviny paušální odměny advokáta za řízení (15.000,- Kč), paušální náhrady za 1 úkon právní služby (300,- Kč) a položky DPH (1.560,- Kč).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání, podaného do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací

soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Praze dne 17. ledna 2012

JUDr. Jiří M a c e k v.r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
J. Majeríková